

TAXIONOMIA MODERNA DAS MARCAS (SEUS ATRIBUTOS INTRÍNSECOS - PATOLOGIA DO USO DAS MARCAS, CONSOANTE A NOVA LEI DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL)

TOMAZ HENRIQUE LEONARDOS

Procurador Regional da República e Advogado Especializado em Propriedade Industrial Pós-Graduado pela PUC-RJ

1. TAXIONOMIA MODERNA DAS MARCAS

Este breve ensaio de caráter introdutório, destinado aos não-iniciados principalmente, pretende distinguir os vários tipos de marcas existentes segundo a doutrina e a Nova Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96) e tecer algumas considerações acerca do seu uso regular e lícito e do seu uso indevido por terceiros, que minha visão de promotor e advogado me permitiram vislumbrar ao longo de alguma militância, no ramo do direito marcário.

As marcas (que constituem objeto do direito de propriedade industrial ou imaterial ao lado das patentes e do *know-how* que é tecnologia não-patenteada e a Lei nº 9.279/96 esboça uma definição em seu art. 122) são signos distintivos visualmente perceptíveis, destinados a assinalar produtos e diferenciá-los uns dos outros, no mercado de consumo. Não se confundem as marcas com o nome comercial e o título de estabelecimento, eis que o primeiro visa identificar as sociedades comerciais no giro dos negócios e o segundo distingue o estabelecimento comercial, é o nome de fantasia que se coloca usualmente na fachada da loja ou indústria, na clássica lição de Carvalho de Mendonça.

O traço comum das marcas, sejam elas de indústria e comércio ou de serviços, é o seu poder atrativo (maior ou menor) junto ao público consumidor, aquilo que os ingleses e norte-americanos chamam de *good will*. O Professor da Universidade de Michigan, Edward Rogers, foi quem definiu

com maior clareza e espírito essa coisa nenhuma, etérea e vácuca chamada “good will” ou atratividade:

“As with intangible things, good will is hard to place mentally. Like reputation, popularity and friendliness it is so elusive that there is little wonder its value and its very existence are so frequently ignored. Like character and reputation in an individual - the things which enable anyone to associate with his fellows - good will is what perpetuates a business.

Good Will is that which makes tomorrow's business more than an accident. It is the reasonable expectation of future patronage based on past satisfactory dealings. Promiscuous and casual customers or clients do not pay the profits. Those who come regularly do. These persons have found the dealer trustworthy, his goods of high quality, his skill and Knowledge commendable.”¹

Embora Rogers estivesse escrevendo no início do século XX, hoje ao apagar das luzes desse século, apelidado por Hobsbawn de “A Era dos Extremos” seus conceitos são bem válidos e exalam sabedoria.

As lojas da esquina, as mercearias e quitandas foram em parte substituídas por lojas virtuais na Internet onde se pode comprar de tudo. A compra e venda efetuada pelo vendedor no balcão foi superada pela vertiginosa ascensão do *e-commerce* sem a intervenção de vendedores cheios de lábia, e sem compradores chegados a uma pechincha, mas a construção da boa reputação permanece igual na sua essência. Todo esse poder de conquista e manutenção da clientela é concentrado e amalgamado no que poderíamos chamar de carisma da marca.

O tempo mudou a configuração das relações comerciais, a desafiar os cultores do direito, porém um comerciante ou fabricante honesto que vende bons produtos a preços razoáveis e os entrega na data aprazada, sempre gozará de melhor reputação em meio aos consumidores que o comerciante ou fabricante desleixado ou desonesto, o qual, em pouco tempo, granjeará má fama.

Dos conceitos primitivos e intuitivos de *good will* derivaram outros como fidelidade às marcas e elasticidade de demanda, conceitos de marketing

¹. Good Will. *Trademarks and Unfair Trading*, A. Shaw Company - N. York - 1919.

e economia intimamente relacionados, e hoje em voga, quando os departamentos de marketing das empresas constituem órgãos da maior importância para definição da estratégia empresarial, seja na divulgação do produto seja na sua distribuição ou mesmo nas técnicas de apreamento.

Ensina-nos o Mestre Gama Cerqueira em seu Tratado três funções básicas das marcas: 1) função de identificar o produto no mercado 2) função de garantir sua procedência, origem e qualidade 3) função de proteção ao comerciante pelo valor econômico nelas embutido que as tornam um bem intangível (direito de propriedade imaterial) livremente negociável, e reflexamente função de proteção ao consumidor (Tratado de Propriedade Industrial). Outros autores acrescentam a função de publicidade, de propagar e apregoar as qualidades dos produtos que assinalam, fixando-se aquela marca de forma indelével na mente dos consumidores.

Diferem as marcas na prática e na doutrina conforme sua natureza intrínseca e aplicações diversas, podendo ser classificadas hoje, com amparo na nova Lei nº 9.279/96, e alguma licença, em:

1) Marca de Produto ou Serviço (art. 123) - São aquelas marcas usadas para distinguir os produtos e serviços de outros de origem diversa, isto é, de outros fabricantes ou prestadores de serviço, orientando os consumidores na escolha dos bens que desejam adquirir;

2) Marca de Certificação (art. 123) - São aquelas marcas que se destinam a certificar a conformidade de um produto com determinadas normas técnicas que digam respeito a excelência da sua qualidade. É uma novidade da Lei nº 9.279/96. Ex.: ISO 9000, ABICS;

3) Marca Coletiva (art. 123) - São aquelas usadas para identificar produtos ou serviços provindos de associações, sindicatos, ou entes coletivos. Devem ser usadas conforme regulamento próprio apresentado junto com pedido de registro. Outra novidade da Lei nº 9.279/96. Ex.: ABPI; CUT; AMB; FIESP;

4) Marca de Alto Renome (art. 125) - Veio sentenciar a morte do ilógico super-registro de marca notória do antigo art. 67 da 5.772/71, pois a marca pode deixar de ser de alto renome no decurso de uma década por diversas razões mercadológicas (Ex.: DUCAL, MESBLA, EUCALOL). Revoga o princípio da especialidade, pois passa a cobrir todas as classes de produtos. Basta ter um registro simples ao qual o Poder Judiciário atribua a característica de alto renome, exercendo sua função jurisdicional. Não há que se cogitar de registro especial para essa marca, o que feriria a meu

ver tanto a *mens legis*, como a *mens legislatoris*, apesar de alguns autores entenderem em sentido oposto;

5) Marca Notoriamente Conhecida nos termos do art. 6 bis da CUP (Convenção da União de Paris, à qual o Brasil aderiu) e do art. 126 - É uma marca que prescinde de estar registrada no país onde é invocada sua proteção. Revoga o princípio da territorialidade das marcas, isto é, pela sua natureza especial de ser notoriamente conhecida (ROLLS-ROYCE, COCA-COLA, REEBOK, CARTIER etc.) goza de proteção extraterritorial em todos os países que aderiram à CUP. Pode ela desconstituir registros piratas seja na esfera judicial ou administrativa, que tenham sido obtidos naquele seu ramo de negócios, para distinguir produtos afins ou similares, desde que tenha sido pedida no Brasil no prazo legal (art. 158, § 2º, do novo CPI). O INPI, após longo inverno, onde procurou negar a própria aplicabilidade do art. 6 bis da CUP (à qual o Brasil aderiu em 1889, pois é membro fundador), rendeu-se às evidências de que não ficava bem a um órgão autárquico federal negar vigência a um Tratado ao qual o Brasil havia aderido e internalizado por lei federal (hoje vige o texto de Estocolmo integral de 1967, Decreto 635/92) e editou o histórico Parecer Normativo 91/91 em que determina a aplicação do art. 6 bis da CUP já aos processos administrativos em curso, para barrar o registro de marcas que reproduzem uma marca notoriamente conhecida naquele ramo de negócios. Registre-se, ainda, que alguns comentaristas da nova Lei de Propriedade Industrial, **talvez traídos pela falta de recuo histórico**, entendem que a marca de alto renome do art. 125 e a marca notoriamente conhecida referida no art. 126 sejam uma única coisa, com o que, evidentemente, não podemos concordar, embora haja marcas que se enquadrem nos dois conceitos isso não induz que sejam necessariamente a mesma coisa. Vale referir texto de Frederick Mostert a propósito do tema em tela.²

² *In such a smaller but more intensely networked world brand manufacturers are no longer confined to local markets. They function in an integrated global marketplace. Brand producers find themselves providing goods and services in bigger and bigger markets created by free trade pacts and the creation of single markets throughout the world. Brands such as COCA-COLA, McDONALD'S, CARTIER, SMIRNOFF, ROLLS ROYCE, FERRARI, KODAK, SONY, BAYER, CNN and DHL have virtually become household names to the global citizen. Against the reality of this background, there is certainly no doubt in the minds of businesspersons that the reputation and goodwill attached to their famous brands have become detached from national and local borders. The global village does, however, provide ever increasing temptations to local villagers to trade on the reputation of global famous trademarks. (...) Brand owners are confronted with the need to protect their well-known trademarks on a global basis. Such a need for protection is particularly significant if one keeps in mind that the brands COCA-COLA, MARLBORO, and IBM together have been estimated to be worth close to \$ 100 billion (US) as intellectual*

6) Marca de fato - É aquela usada pelo comerciante para identificar seus produtos sem qualquer tipo de registro. Pela nova Lei, art. 129 § 1º, o uso da marca já cria alguns direitos, como o de precedência. É comum no caso de empresas informais ou microempresas. Remeto o leitor para o ótimo artigo “A Proteção de Marcas não Registradas no Brasil e no Mercosul”, publicado na Revista da ABPI³, do Dr. Luiz Leonardos, sobre o tema, onde preconiza que o princípio maior da repressão à concorrência desleal (pano de fundo do Direito da Propriedade Industrial) presta-se a proteger o uso de sinais distintivos não registrados, como marcas de fato e embalagens. Também nesse sentido temos Gama Cerqueira em seu **Tratado**. No confronto entre duas marcas de fato prevaleceria a de uso mais antigo.

7) Marca Tridimensional - É aquela atípica (pois a típica por contraposição é bidimensional seja nominativa, mista ou figurativa) que reveste e configura por exemplo o formato de uma embalagem. Ex.: formato da garrafa da Coca-Cola;

8) Marca Irregistrável - É aquela que incide em alguma das proibições múltiplas do art. 124 da Lei nº 9.279/96 e, portanto, não poderá ser registrada nem gerar ou atribuir quaisquer direitos exclusivos de uso, oponíveis a terceiros (grassa na doutrina a pior discórdia sobre se seriam direitos reais

property assets. It is, therefore, not surprising that the appropriate protection of well-known marks and intellectual property has become a significant factor in the trading relations between nations. United States Trade Representative Mickey Kantor announced possible retaliatory trade action in view of the inadequate protection of intellectual property against China on 31 December 1994 which could have affected China's export to the United States of products which amount to approximately \$ 2.8 billion (US) a year. Not only are the equities and economic concerns of trademark owners at stake but also the international standards of fair play and comity between nations. The protection of the global trading system through the prevention of piracy and unfair exploitation of well-known marks has become essential.” (in Famous and Well-Known marks: Na International Analysis, Butter Worths, 1997, grifo nosso).

³. Assim, ao defrontarmos com as violações no campo da propriedade industrial, *latu sensu*, poderemos considerá-las como violações específicas aos direitos de propriedade industrial assegurados legalmente ou de modo mais amplo, na esfera da responsabilidade civil, como atos de concorrência desleal, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais e industriais ou entre produtos e artigos postos no comércio (art. 209 da Lei nº 9.279/96, combinado com artigo 159 do Código Civil). (...) No direito brasileiro atual, às marcas não registradas mas em uso por mais de seis meses é reconhecido o direito de precedência ao registro, oponível a quem peça registro de marca idêntica ou semelhante para assinalar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim. Como se exerce esse direito? Em primeiro lugar, deverá o interessado comprovar o preenchimento do requisito legal, isto é, que a marca já se encontra no mercado há mais de seis meses. Em segundo lugar, o direito de precedência deve ser exercido tempestivamente.”

ou pessoais), àqueles que as usam. Eventualmente pode o INPI registrar por equívoco uma marca irregistrável, porém terceiros poderão requerer sua nulidade ao Judiciário dentro do prazo prescricional legal, de cinco anos, exceção feita às marcas depositadas com evidente má-fé, que teriam uma ação de nulidade imprescritível (art. 6 bis, 3 da CUP). Note-se que vários autores entendem que tal artigo da CUP foi derogado pelo CPI.

9) Marca Evocativa - É a marca registrável que, por contraposição à descritiva (irregistrável) que meramente evoca o produto que pretende distinguir mantendo com ele uma relação remota ou indireta (Ex.: MOTO-RADIO para rádio de automóveis, PAPER MATE para canetas, BAGUETTE para sanduicheria).

10) Marca Nominativa - É a composta por uma ou mais palavras em letras de imprensa, isto é, **sem** grafia especial (letras estilizadas).

11) Marca mista - É a composta por uma parte nominativa e outra figurativa. Se a parte nominativa da marca mista for excessivamente descritiva, poderá o órgão de registro de marcas deferi-la com *disclaimer* da parte nominativa, isto é, não haverá exclusividade de uso para aquela parte nominativa (uma ou mais palavras). Também se considera mista a marca que é composta de uma ou mais palavras grafadas de modo especial (letras estilizadas), mesmo sem uma parte figurativa propriamente dita.

12) Marca Figurativa - É a marca composta unicamente por desenhos ou figuras sem elementos gráficos.

A simpática e bem-feita *home page* do INPI menciona ainda que existem marcas nacionais e estrangeiras porém a globalização parece, *data vênia*, haver tornado essa classificação inócua e desnecessária, até porque só mesmo a ficção jurídica poderia considerar como nacional uma marca de uma subsidiária integral de uma multinacional.

2. USO PATOLÓGICO DAS MARCAS

Feito esse esboço de classificação, tem-se de penetrar no âmago da questão da pirataria ou uso ilícito ou irregular de uma marca. Pode-se piratear uma marca de várias formas: imitando-a com pequenas alterações, reproduzindo-a de maneira servil, e ainda fazendo-se passar por licenciado ou coligado do verdadeiro titular (risco de associação com o verdadeiro fabricante, com o seu uso na *mot vedette* (ou palavra central) do nome comercial da contrafatora). A pirataria da moda é reproduzir ou imitar marcas famosas no registro de um *domain name*, obtido junto à FAPESP que, como

se sabe, é o nome pelo qual o internauta logra acessar um site. Tal ato ilícito vem demandando lei penal explícita que o tipifique, já havendo projeto de lei no Congresso Nacional, pois no direito penal vige o princípio da tipicidade fechada, sendo hoje tais violações passíveis de penalização só na esfera cível.

Faça-se aqui um breve parêntesis para que nos valhamos de outro brilhante texto de Edward Rogers na busca de conceituar o que seja a pirataria marcária. Não traduzi, de propósito, os originais de Rogers com o receio de que a verve do autor pudesse se esvair nas entrelinhas de uma tradução infeliz. É sempre um privilégio ler um autor que foge do trivial:

“To call the modern infringer a pirate is to pay him a compliment he does not deserve; he is no such hardy ruffian, he is a sneak thief, a confidence man, just as dishonest; no doubt, as a real man thief, but less admirable.

He hopes to escape the penalty of his wrong doing by craft and cunning, to deceive the public, and then, when accused, also to deceive the courts”⁴ (o grifo é nosso)

Rogers revela em linhas anteriores seu sentimento de que pelo menos os piratas ingleses e franceses que saqueavam galeões espanhóis repletos de ouro e prata tinham algum charme e espírito aventureiro, ao singrar os mares do Caribe em busca do seu valioso butim.

No tema afeto ao uso patológico das marcas, portanto, poderemos ter um ilícito civil, um ilícito penal ou ambos. A prática do ilícito civil gera para o titular da marca o direito de coibir o uso, cominando pena de multa para eventual reincidência e de obter indenização por perdas e danos. (Remeto aqui o leitor para o artigo do Prof. Otto Licks, P.H.D., pela Universidade George Washington, “O pirata como seu concorrente”, publicado na Revista do INPI). Por outro lado, a prática do ilícito penal (crime de violação de marca registrada está capitulado e tipificado nos arts. 189, 190 do CPI) demanda a existência de dolo (*dolus malus*) por parte do agente e a consumação do resultado, já que o crime em tela não admite a forma tentada nem a culposa. É crime de ação penal privada, pois somente se procede mediante queixa-crime, de iniciativa do lesado que tenha interesse e legitimidade. A

⁴ *op cit.*

competência para processar e julgar tais crimes contra a propriedade imaterial é da Justiça Estadual.

É de se mencionar a timidez da maioria de nossas Cortes, carentes talvez de juízos especializados (preconizados na nova Lei nº 9.279/96), no que tange à condenação dos contrafatores-piratas, que tentam tomar carona em marcas alheias, a pagar indenização por perdas e danos aos titulares das marcas violadas, que investem pesadas somas em sua divulgação na via publicitária. Têm, via de regra, nossas Cortes, com honrosas exceções, exigido prova cabal do dano emergente e do lucro cessante, o que quase sempre é impossível pois, às vezes, **mesmo sendo pirateada**, uma linha de produtos de uma empresa pode exibir lucros crescentes, em um período de tempo, face, por exemplo, a uma conjuntura econômica favorável. Exigir do autor-titular essa prova é exigir a produção da *diabolica probatio*, pois há variáveis outras em jogo, e a sua consequência é premiar o enriquecimento ilícito (veja-se, a propósito, acórdão não unânime do Pleno do TRF da 2ª Região ao julgar EMBARGOS INFRINGENTES nº 94.02.04622-4 (em que THE COCA-COLA COMPANY era a Embargante) caso que se tratava da violação da marca COKE, pela marca COKDOG (visava distinguir refrigerantes para cachorros!!!). A marca COKDOG foi anulada, porém a indenização pleiteada foi negada, por apertada maioria).

Estamos, portanto, com Gama Cerqueira e a melhor doutrina que considera, para evitar a impunidade (praga de nosso tempo), deva se ter o dano por presumido e arbitrada a indenização de um *royalty* fictício (mínimo de 5%, a nosso aviso). Como se houvesse um contrato de licença entre contrafator e titular, solução similar, aliás à adotada pelos arts. 208, 209 e 210 do CPI em vigor (Lei nº 9.279/96), na fase de liquidação do julgado. Também seria razoável condenar o contrafator a ressarcir o titular da marca quanto a juros de mercado pelo capital de giro próprio, auferido com o ilícito pelo infrator (*punitive damages*). Justifica-se tal verba, pois a contrafação está quase sempre associada à sonegação fiscal e ao descaminho.

Há quem defenda, ainda, como o Dr. Maurício Lopes de Oliveira, Mestre pela Universidade de Montpellier, em bem articulado artigo denominado “A Obrigação do Contrafator de Marca Famosa em Ressarcir o Legítimo Titular do Registro por Prejuízo à Imagem e Conseqüente Dano Moral” publicado na Revista da ABPI, que a violação de uma marca enseja na esfera cível, não só a indenização por danos materiais mas também por danos morais, já que o uso indevido pelo pirata, via de regra, vem a denegrir

a imagem da marca e da empresa dela titular, face à baixa qualidade dos produtos contrafeitos⁵. No mesmo sentido há o artigo erudito da Dra. Elizabeth K. Fekete “Reparação do Dano Moral causado por condutas lesivas a Direitos de Propriedade Industrial”, também publicado na Revista da ABPI. Hoje em doutrina, e mesmo na jurisprudência já se aceita o pagamento de ressarcimento por dano moral em prol de uma pessoa jurídica, despregando-se o conceito de dano moral do clássico de dor ou sofrimento impingido a uma pessoa física, face à constatação de que as pessoas jurídicas também possuem uma honorabilidade.

Estas as ponderações superficiais que me ocorreram fazer sobre o momentoso tema, esperando ter lançado novas luzes sobre o mesmo e despertado o interesse de jovens profissionais que hoje se iniciam nessa seara jurídica, em franco crescimento. ◆

5. “Não há dúvida sobre a influência negativa causada a imagem de uma marca quando esta é reproduzida ou imitada indevidamente. Mesmo porque, o menos importante, para quem quer que seus produtos passem pelo que não são, é o que eles realmente são. Para o contrafator a aparência é tudo, a qualidade pouco importa. A reprodução da Rolex, na identificação de um produto que obviamente não apresentará a mesma qualidade e precisão dos relógios originários, implica a diluição deste signo, a diminuição de seu valor subjetivo, na medida em que a manutenção do mito Rolex, que tem sua imagem associada ao luxo, requer a preservação de certo padrão, prevalecendo a idéia de marca exclusiva.”